

# MODIFICATION DES MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE D'EXAMEN D'UNE DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

Paris, 24 août 2016



*Par Julie TOUEG  
Ingénieur Brevets,  
REGIMBEAU*

Une décision du conseil d'Administration de l'Organisation Européenne des Brevets, en date du 29 juin 2016, modifie l'article 11 du Règlement Relatif aux Taxes (RRT), qui a trait au remboursement de la taxe d'examen.

Par cette modification, la date à laquelle la division d'examen devient compétente ne sera plus prise en considération. Seule la date de début de l'examen quant au fond interviendra pour déterminer si le remboursement est intégral ou partiel, désormais à 50% au lieu de 75%. Néanmoins, la date limite d'obtention d'un remboursement partiel est plus tardive qu'auparavant.

Ainsi, désormais, la taxe d'examen est remboursée :

- a) intégralement si la demande de brevet européen est retirée, rejetée ou réputée retirée avant que l'examen quant au fond n'ait commencé ;
- b) à 50 % si la demande de brevet européen est retirée après que l'examen quant au fond a commencé, mais
  - avant l'expiration du délai de réponse à la première invitation selon l'Article 94(3) CBE émise par la division d'examen proprement dite, ou bien,
  - si la division d'examen n'a pas émis une telle invitation, avant la date de la notification prévue à la règle 71 (3) CBE.

**N.B.**: le nouveau paragraphe b) ne s'applique qu'aux demandes retirées, et non aux demandes rejetées ou réputées retirées.

En outre, un communiqué de l'Office Européen des Brevets, en date du 30 juin 2016, en précise les modalités d'application pratique.

Ainsi, pour certains dossiers et si cela est possible au plan opérationnel, la date à laquelle l'examen quant au fond doit commencer sera indiquée environ 2 mois à l'avance, par envoi d'une notification et par mention sur le registre en ligne. Par cette notification, l'OEB s'engage à ne pas débiter l'examen avant la date indiquée, mais pourra commencer l'examen à une date ultérieure.

Sont considérées comme première invitation selon l'Article 94(3) CBE émise par la division d'examen proprement dite :

- les communications selon l'article 94(3),
- les notifications selon la règle 137(4) CBE,
- les notifications d'irrégularités mentionnant la possibilité que la demande soit réputée retirée (Article 94(4) CBE), accompagnant un compte-rendu d'entretien téléphonique ou en personne,
- les notifications visant à établir si les parties manquantes déposées ultérieurement « figurent intégralement » dans la demande antérieure (règle 56(3) CBE).

Ne sont PAS considérées comme première invitation émise par la division d'examen proprement dite :

- les notifications relatives à des irrégularités de pure forme émises par des agents des formalités, même si elles sont émises sous forme d'une communication selon l'article 94(3) CBE, ou
- les notifications de pure forme émises par la division d'examen sur la base d'autres fondements juridiques (par exemple les notification selon la Règle 164(2)a) CBE ou 53(3) CBE, ou selon l'Article 124 CBE).

En cas de délivrance directe, le remboursement à 50% est possible jusqu'à la veille de la date d'émission, c'est-à-dire la date imprimée sur la notification indiquant l'intention de délivrer le brevet européen (notification selon la règle 71(3) CBE).

Un retrait conditionnel au remboursement de la taxe d'examen reste possible.

### **Conclusion et recommandations.**

Les modifications précitées sont sans incidence pour les demandes pour lesquelles une procédure d'examen et une délivrance normales sont souhaitées.

En revanche ces modifications permettent d'optimiser le remboursement de la taxe d'examen pour les demandes pour lesquelles le titulaire ne souhaite plus obtenir une délivrance. Nous vous invitons en conséquence à nous avertir au plus vite lorsqu'un abandon de la demande de brevet est envisagé, spontanément ou en réponse à l'envoi de la notification précitée annonçant le délai de 2 mois précédent le commencement de l'examen au fond, pour nous permettre d'obtenir chaque fois que cela sera possible le remboursement de la taxe d'examen.

**Toutes les équipes de REGIMBEAU sont à votre disposition pour analyser avec vous chaque situation particulière et vous conseiller au mieux de vos intérêts.**

**Julie TOUEG** ([toueg@regimbeau.eu](mailto:toueg@regimbeau.eu)),  
Ingénieur Brevets

- **A propos de REGIMBEAU:**

REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 80 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la défense de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). Quinze associés animent une équipe de 200 personnes, dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. L'expertise de REGIMBEAU (présent à Paris, Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Caen et Munich) permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients